ISSN　0912-2095

法律実務研究

東京弁護士会法律研究部

第30号　2015年３月

東　京　弁　護　士　会

均等論における意識的除外の近時の裁判例の分析

知的財産権法部

＊目　次

第1　緒　論（担当　編者）

特許権侵害訴訟に関心がないと、「均等論」という用語は目にしたことがないかもしれない。そこで、まず、「均等論」について、少し解説する。

まず、「特許権」は、特許出願の願書に添付された「明細書」に開示されている技術的事項のうち、やはり願書に添付された「特許請求の範囲」（という名称の書面）に記載された事項について、独占的に実施をする権利を認めるものである。特許請求の範囲は、技術用語などにより記載されているが、それらの用語を解釈することにより、その特許を受けた発明(特許発明）の独占的な実施権の範囲である「技術的範囲」が画定される。

ここで、第三者が、特許権者の承諾もなく、かつ、法令上の理由もなく、特許請求の範囲の用語の文言により表現された技術的範囲に属するような実施をすれば、特許権を侵害することになる。このような侵害態様を「文言侵害」と呼ぶことがある。

他方、文言により表現された技術的範囲に属するような実施態様ではないが、そのような実施態様と価値的に等しいような実施態様について、例外的に特許権侵害を認めようという考え方が「均等論」である。均等論により認められる特許権の侵害態様を「均等侵害」と呼ぶこともある。

我が国において、「均等論」は、平成10年の無限摺動用ボールスプライン軸受事件の最高裁判決（注1）により、認められるに至った。すなわち、同判決は、特許請求の範囲に記載された構成と「異なる部分」があるような実施態様についても、一定の要件が満たされるときは、「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解する」とした。その要件として、5つの要件が定められているが、略記すれば、次のとおりである。

① 異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

② 異なる部分に置き換えても同一の作用効果を奏すること。

③ 置換えを行為の時点において容易に想到し得たこと。

④ 置き換えられたものが、出願時の公知技術と同一か、又は公知技術から容易に推考し得たものではないこと。

⑤ 置き換えられたものが、出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと。

これらの要件のうち、本稿で焦点を当てるものは、⑤の要件である。いわゆる「第５要件」とか、「意識的除外の要件」とも呼ばれる。なお、①から⑤までの要件のうち、④及び⑤については、抗弁であるとする裁判例も見られ（注２）、「意識的除外の抗弁」と呼ばれることもある。

具体的には、平成21年から26年までの裁判例のうち、均等論の主張がされ、かつ、意識的除外の要件が検討された事例12件について分析し、意識的除外の要件の判断の現状を認識しつつ、その判断の在り方を問う。

以下、特許権侵害訴訟についての基礎的な知識及び経験がないと理解が困難な記述が多くなるが、容赦されたい。

第２　分析の視点（担当　編者）

意識的除外の要件についての具体的な適用について、裁判例の分析に入る前に、以下、分析の視点を示す。

１　均等論の法理における意識的除外の要件の意味合い

最高裁判例（注３）によれば、意識的除外の要件（第５要件）は、特許発明の構成とは異なる部分を有する被疑侵害物件の実施態様が「特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと」というものである。

特許出願の審査手続において、特許出願人と特許庁審査官との間では、願書に添付された明細書又は特許請求の範囲の補正などを通じて、いろいろなやり取りがなされる。特許請求の範囲が公知技術又は公知技術から容易になし得るものを含むときは、特許法29条１項又は２項の要件を満たさないことになり、特許査定がされない。そのため、特に公知技術との関係において、公知技術を特許請求の範囲から除外するような補正がされたり、公知技術と特許請求の範囲に記載された発明との差違を強調する意見の表明がされたりする。

ここで、特許出願人が、その後、特許権者となり、特許権侵害訴訟において、審査手続における補正又は意見の表明などと矛盾するような均等侵害の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないとするものが、意識的除外の要件である。それは、例えば、①補正により除外されたはずの構成を備えた第三者の実施態様や、②公知技術に属するものとして審査手続で強調したはずの構成を備えた第三者の実施態様について、一転して、特許権侵害であると主張することは許されないとするものである。

均等論自体が実定法に明示的に定められたものではないことから、このような意識的除外の要件についても、実体法上の定めはもちろんない。均等論は、飽くまで最高裁判例により認められた判例上の法理である。そして、均等論が認められるべき根拠は、一言でいえば「衡平の理念」である。意識的除外の要件も、いわば禁反言の法理の一適用であるから、このような「衡平の理念」の現れともいえる。

2 意識的除外の要件の具体的適用について

最高裁判決は、意識的除外の要件について、更に詳細に次のように判示している。

「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」（注４）

ここで、「意識的に除外」とか「承認」というような用語からは、主観的な要素を考慮すべきようにも感じられる。他方、「外形的にそのように解されるような行動」との用語は、主観的要素を重視しないようにも感じられる。

ここで、どの程度の外形的な行動があれば、本来は主観的な要件であるはずの意識的な除外とみるべきかという点が、裁判例の結論を左右する要素ではないかとも想定される。

そして、均等論についての明確な実定法上の根拠はないので、その法理の適用の具体化についても、最高裁判決の要件及び根拠を前提としつつも、裁判例の積み重ねによらざるを得ない。したがって、意識的除外の要件についても、その具体的な適用については、多くの裁判例を検討して、その分水嶺を見極めて行く必要があろう。本稿は、このような問題意識から、近時の裁判例を分析したものである。

3 特に補正との関係

本稿の意識的除外の要件の適用についての分析の視点としては、審査手続における補正との関係を重視した。それは、補正がされたときは、文言上の技術的範囲に属さない実施態様については、およそ意識的に除外されたものとみるべきかという議論があるからである（注５）。

しかし、補正の態様及び動機にもいろいろなものがあることを考えると、およそ意識的に除外されたとする考え方については、その妥当性について疑問もあり得るところである。

ここで、裁判例を分析することで、補正の態様と意識的除外との関係を類型化し、類型ごとに意識的除外の要件についての取扱いが異なり得るかどうかを見極めることが、本稿の課題である。

4 分析について

（一） 分析の対象

裁判所のウェブサイト「知的財産裁判例集」において、平成21年１月から26年８月までの東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の裁判例のうち均等論の主張がされているものを抽出した。ただし、均等論の主張がされていても、特許が無効審判により無効とされるべきものと認められたり（特許法104条の３）、均等なものと認められるためのほかの要件が満たされないとされたりして、意識的除外の要件の判断にたどり着くよりも前に結論に達している裁判例が多くを占めている。そこで、均等論の主張がされている裁判例の判示内容を調べて、意識的除外の要件について具体的に判断しているものと見られる12件の裁判例を分析の対象として抽出した。

（二） 分析方法

明細書の記載との関係において想定される審査経過（出願経過）（注６）の類型として、試行的なものではあるが、次の類型１から類型４までを設定した（注７）。なお、このような類型を設定した

意図については、本稿「第４、２　審査経過の類型の設定の意図」を参照されたい。

その上で、裁判例を分析し、いずれの類型に当てはまるかを判断する。それぞれの類型における意識的除外を肯定したものと、否定したものとに分類する。そして、類型ごとに何らかの傾向が見られるかを検討する。

①　審査経過１

被疑侵害物件等の置換に係る構成は、明細書に具体的に記載され、特許請求の範囲にも含まれていた。しかし、特許請求の範囲を補正により減縮した結果、明細書に記載された構成を含まない状態において、特許査定がされた。

②　審査経過２

当該構成は明細書に具体的に記載されていたが、特許請求の範囲には当初から含まれていない。その明細書に記載のある構成が含まれていない状態のまま、特許査定がされた。

③　審査経過３

当該構成は明細書に具体的には記載されてはいないが、特許請求の範囲には抽象的には含まれていた。しかし、特許請求の範囲を補正により減縮した結果、抽象的には含まれていた当該構成を含まない状態において、特許査定がされた。

④　審査経過４

当該構成は明細書に具体的には記載されてはいないし、特許請求の範囲にも含まれていない。その構成を含まない状態のまま、特許査定がされた。

第３　意識的除外について判断している近時の裁判例の分析

以下、本稿「第２、４（一）」において抽出した裁判例12件を紹介しつつ、無理があることは承知の上で、本稿「第２、４（一）」において提示した審査経過１から４までの類型に各裁判例を分けて、何らかの傾向を見いだすことができるかを試みた。

裁判例の紹介及び分析が長くなるが、本稿「第４　評価」を参照しながら、適宜、関心を持たれた裁判例を参照されたい。

１　大阪地判（26部）平成21年４月７日（平成18年（ワ）第11429号）〔熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート事件〕（担当　弁護士　奥村直樹）

（一）　事案の概要

(1)　本件発明の構成要件及び補正の経過

本件発明は電気部品から発生する熱を放熱器に伝達する放熱シートの形成に好適な熱伝導性シリコーンゴム組成物に係る。クレーム文言（注８）は次のとおりである。

A　シリコーンゴムに、下記一般式（A）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、

…（注：式（A）は省略）…

B　熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して40vol％～80vol％である

C　ことを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。

本件特許の出願当初クレームは、

「シリコーンゴムに、下記一般式（A）及び（B）で示されるシランカップリング剤から選択されたシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成ることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物」（注：式（A）及び（B）は省略）

であった。

拒絶理由において、クレームに各成分の組成比が記載されておらず、全ての組成比について同等の効果を奏するとは認められないとして、特許法36条6項2号違反とされたのに対し、出願人が構成要件Bを加える補正を行い、特許査定された。

⑵　被告製品

被告製品は放熱シートであり、組成に争いない製品名GB－b等については、カップリング処理済みの熱伝導性無機フィラーの体積分率が40～80vol％の範囲に含まれなかった（注9）。なお、具体的な数値については、裁判所ウェブサイト掲載の判決に「別紙被告製品の組成」が掲載されていないため不明である（注10）。

（二）　裁判所の判断

⑴　争　点

原告は、構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」はカップリング処理の有無を問わず熱伝導性シリコーンゴム組成物に含まれる熱伝導性無機フィラー総量を意味すると主張した。このような原告主張の解釈に従うと、製品名GB－b等の被告製品も熱伝導性無機フィラーの体積分率が40～80vol％に含まれ、構成要件Bを充足し得る。そこで、構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」がカップリング処理した熱伝導性無機フィラーを意味するか、処理

の有無を問わないかが争点となった。

⑵　文言侵害の成否

裁判所は、クレーム文言について、構成要件Bは構成要件Aの直後に配置され、しかも「熱伝導性無機フィラー」の文言が構成要件Aのそれと近接しているから構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」は構成要件Aのカップリング処理されたものを指すと解することが自然であるとした。さらに、本件明細書は熱伝導性無機フィラー全量のカップリング処理を前提とし、未処理の無機フィラーを充填することを開示しないから、本件発明はシリコーンゴムに充填する無機フィラー全量をカップリング処理するものであり、構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」も処理済みのものを意味するとした。この結果、裁判所は、構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」は構成要件Aのカップリング処理済みのものを意味し、製品名GB－b等の被告製品は文言上技術的範囲に含まれないとした。

⑶　均等侵害の成否（意識的除外論）

裁判所は、均等論の第5要件との関係について、次のとおり判示した。

まず、本件補正は、外形的にみて、カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものであり、原告は、熱伝導性無機フィラーの体積分率が40～80vol％の範囲にあるもの以外の構成を外形的に特許請求の範囲から除外したと解される行動をとったから、均等論の第5要件との関係では対象製品を特許請求の範囲から意識的に除外した特段の事情があるとした。

また、本件拒絶理由が組成物に係る発明という理由で組成比の

記載がない本件出願を特許法36条6項2号違反とした点について、裁判所はその判断の妥当性に疑問の余地は残るとしつつも、第三者に拒絶理由の妥当性の判断リスクを負わせることは相当でなく、出願人が単に熱伝導性無機フィラーの総量を定める意図であったならば、その意図を明確にする補正ができたはずであり、それにもかかわらず自らの意図と異なる解釈をされ得る文言に補正したのだから、その不利益は出願人たる原告が負担すべきとした。（なお、裁判所は、文言侵害との関係でも出願経過に触れ、本件補正は外形的にみてカップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したと解するのが相当であり、後になって出願人がこれと異なる主張をすることは外形を信用した第三者の法的安定性を害し禁反言に抵触するとしている。）

（三）　検討（審査経過の分類）

本件は、出願当初のクレーム文言によれば、被告製品をも技術的範囲に含み得たが、補正によって係る構成を含まない状態で特許査定された事例である。したがって、審査経過3に該当すると考える。

2　東京地判（40部）平成21年12月16日（平成21年（ワ）18950号）〔蛍光電子内視鏡システム事件〕（担当　弁護士　西郷直子）

（一）　事案の概要

本件は、蛍光内視鏡検査に用いる光診断装置に関し、名称を「蛍光電子内視鏡システム」とする発明について特許権を有する原告が、被告の製造、販売する蛍光内視鏡観察システム（以下「被告製品」という。）が原告の特許（以下「本件特許」という。）の特許発明の技術的範囲に属するとして、被告に対し、特許法100条に基づき、被告

製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金等の支払を求めた事案である。

（二）　本件特許及び被告製品の内容

本件特許の構成要件Ｆは、

「送信後３つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする」

とされている。

これに対し、被告製品の構成ｆは、

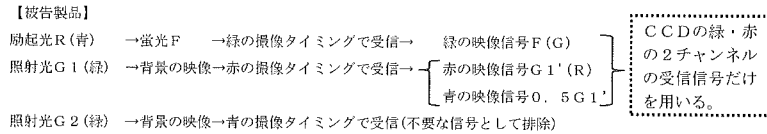
「赤の撮像タイミングで得られた緑画像信号Ｇ１－１、Ｇ１－２、…は１倍処理したＧ１'（Ｒ）と0.5倍処理した0.5Ｇ１' に変換され、蛍光画像信号Ｆ－１、Ｆ－２、…は１倍処理したＦ（Ｇ）に変換される一方で、緑画像信号Ｇ２－１、Ｇ２－２、…は不要な信号として排除され、その後、Ｇ１'（Ｒ）、0.5Ｇ１'、Ｆ（Ｇ）は後処理回路に入力され、Ｇ１'（Ｒ）信号を赤の映像信号（Ｒ）、Ｆ（Ｇ）信号を緑の映像信号（Ｇ）、0.5Ｇ１' を青の映像信号（Ｂ）としてモニターに出力して、モニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする」

とされている。

すなわち、次に図示するように、本件特許は、青、緑、赤の３つの撮像タイミングで得られる３つのチャンネルの信号の全てを画像構成に用いる。

【本件特許】
励起光（青）　→蛍光　→青チャンネルで受信
それ以外の光（緑・赤）→背景の映像→緑・赤チャンネルで受信
ＣＣＤの青・緑・赤３チャンネルの受信信号を用いる。

これに対し、被告製品は、次に図示するように、3つの撮像タイミングで得られる3つのチャンネルのうち、緑のタイミング及び赤のタイミングで得られた2つのチャンネルの信号だけを画像構成に用いるものであった。

【被告製品】
励起光R(青)　→蛍光F　→緑の撮像タイミングで受信→　緑の映像信号F(G)
照射光G1(緑)　→背景の映像→赤の撮像タイミングで受信→　赤の映像信号G1'(R)／青の映像信号0．5G1'
（緑の映像信号・赤の映像信号）→ CCDの緑・赤の2チャンネルの受信信号だけを用いる。
照射光G2(緑)　→背景の映像→青の撮像タイミングで受信(不要な信号として排除)

(三)　裁判所の判断

本判決は、均等法理における第5要件(意識的除外の要件)の検討の中で、原告が、特許異議の手続の際、従来技術との差異につき、本件発明の映像が青、緑、赤の「3つのチャンネルの信号(3色)」から構成されていることを繰り返し主張していた点を指摘する。その上で、被告製品のような3つの撮像タイミングで得られる3つの信号のうちの2つだけをモニター上の画像構成に用いる技術については、原告が特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められるとして、均等法理の第5要件を満たさないと結論づけた。

(四)　検　討

侵害訴訟における均等法理の第5要件の考え方として、「外形的に特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるような行動をとったこと」も第5要件の「特段の事情」に該当するので、結局は、意識的な除外、技術的範囲に属しないことの承認という特許権者側の内心の意図を認定する必要はなく、外形的に、特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるような行動であるか否かを判断すれば足りる」とする見解も有力である(注11)。

本判決は、均等論における意識的除外要件の判断の中で、原告が、「特許異議の手続において、本件発明が甲6発明から容易に想到できたものでないことを主張するに当たって、甲6発明のような従来技術…との根本的な差異として、本件発明における映像は青、緑、赤の3色から構成されている点を強調していた」点に着目していることからすれば、特許権者側の行動を外形的に判断して、上記結論に至ったものといえる。

(五)　審査経過の分類

本判決は、本件特許の出願当初における明細書及び特許請求の範囲の記載には、もともと被告製品の構成が含まれていなかったものと解釈しており、審査経過としては、類型4に分類されるものと考えられる。

3　東京地判(40部)平成22年4月23日(平成20年(ワ)第18566号)〔発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件〕(担当　弁護士　永島賢也)

(一)　事案要旨

本件は、発泡樹脂成形装置(被告装置)を使用し同時に発泡樹脂成形品の取出方法(被告方法)を使用する被告に対し、原告が、被告方法及び被告装置は原告の有する本件特許権を侵害すると主張して、被告装置及び被告方法の使用の差止め、損害賠償等を求め、出願過程での補正において、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第5要件を充足しないものというべきであるとして、請求を棄却した事案である。

(二)　本件特許発明の構成要件の分説(注12)

(1)　請求項１に係る方法の発明の構成要件

本件各特許発明の構成要件を分説すると、方法の発明（請求項１）については、以下のとおりである。

A　成形金型により成形された発泡樹脂成形品を前記成形金型からコンベア上に移送する発泡樹脂成形品の取出方法において前記成形金型で成形された発泡樹脂成形品を搬出するのに、

B　発泡樹脂成形品の取出枠を回動可能に設けた昇降枠を下降して成形金型のパーティング面に対応した取出位置に取出枠を挿入位置したのち、

C　成形金型から成形品をエジェクト機構により押出し離型して、前記取出枠に緩衝部材を介して設けた保持器に押し付け成形品を吸着保持させ受渡してから昇降枠を上方に持ち上げ、

D　次で、該取出枠をコンベアの上方位置まで走行移送するとともに該取出枠を成形品を吸着保持した保持器とともに反転機構で反転変位し成形品を取出姿勢から水平状態の受渡姿勢に変更したのち、

E　前記昇降枠を下降させ、昇降駆動機構によって予めコンベアの搬送面高さを調節したコンベア上に前記発泡樹脂成形品を前記保持器から外して積載する

F　ようにしたことを特徴とする発泡樹脂成形品の取出方法。

(2)　請求項２に係る装置の発明の構成要件

本件各特許発明のうち、装置の発明（請求項２）の構成要件については、一部省略する。

G’　前記コンベアには昇降駆動機構により搬送面の高さを発泡樹脂成形品の積載高さに応じて調節する高さ調節機構を設けた

H’　ことを特徴とする発泡樹脂成形品の取出装置。

（三）　被告方法及び被告装置（注13）

被告装置及びその動作を、次の図１又は図10に示す。図１は、左下の成型用金型機構［Ｉ］において発泡樹脂製の「成形品３」が成形された状況を示す。

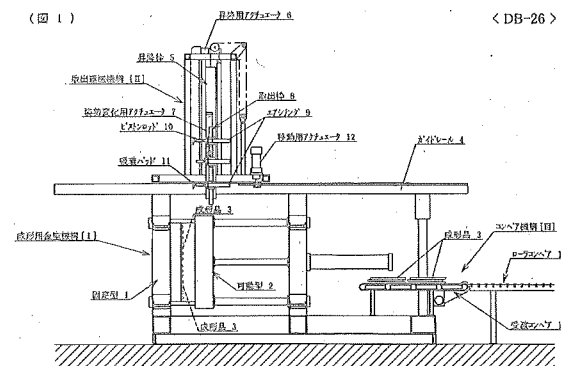



図10は、左下の成型用金型機構［Ｉ］において成形された発泡樹脂成形品が上部の取出運搬機構［Ⅱ］により、右下のコンベア機構［Ⅲ］まで搬送された状況を示す。

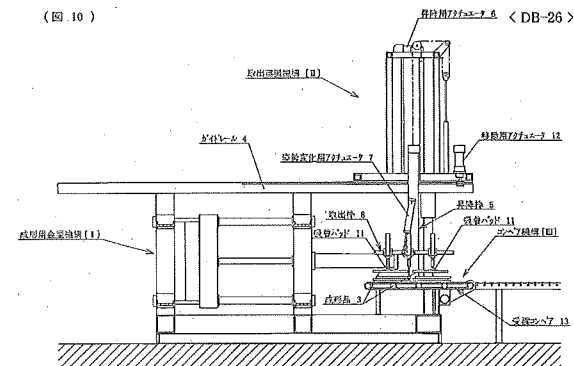



図10において、上部の取出運搬機構［Ⅱ］の「吸着パッド11」に吸着された「成形品３」を伴った「昇降枠５」が下降した状態が示されている。

この後、「吸着パッド11」の真空吸引をオフにして「吸着パッド11」から「成形品３」を離脱させる。そして、コンベア機構［Ⅲ］の装置フレームに固定された昇降しない「受渡コンベア13」に「成形品３」を受け渡すことになる。

（四）　争いのない事実

(1)　本件方法又は装置と被告方法又は装置との相違点について

被告方法（受渡コンベア13が昇降しない）が構成要件Ｅを充足せず、被告装置（昇降しない受渡コンベア13）が構成要件Ｇ’を充足しないことに当事者間に争いはない。

(2)　均等の一部の要件について

均等の要件について、①被告方法につき構成要件Ｅとの関係において、また、被告装置につき構成要件Ｇ’との関係において、いずれも均等の第３要件（置換容易性）を充足すること、及び、②被告方法又は被告装置につき、いずれも均等の第４要件（容易推考性）を充足すること（すなわち、本件特許出願時の当業者において容易に想到し得ないこと）については、争いがない。

(3)　争点

争点は、均等の要件のうち、第１要件（非本質的部分）、第２要件（置換可能性）、第５要件（意識的除外）である。

（五）　出願当初の特許請求の範囲

(1)　出願当初の特許請求の範囲の記載

本件特許の出願当初における本件明細書中の特許請求の範囲（注14）には、請求項１～６まであり、請求項１～５では高さ調整機構については触れられておらず、請求項６だけに次のとおりの文言があった（注15）。

【請求項６】　前記コンベアはベルトコンベアからなり、該ベルトコンベアをベルト搬送面を昇降可能に支持し、該ベルトコンベアのベルト搬送面の高さを前記発泡樹脂成形品の積載高さに応じて調節する高さ調節機構を設けた請求項３または請求項５に記載の発泡樹脂成形品の取出装置。

(2)　特許請求の範囲の補正

拒絶理由通知後、補正され、請求項１と２はいずれもコンベア高さ調節を構成要件として含み（それぞれ構成要件Ｅ、Ｇ’）、その結果、本件明細書の特許請求の範囲からは、コンベア高さ調節を構成要件として含まない発明はなくなっている。

（六）　裁判所の判断

判決は、次のように述べて、均等の第５要件を充足しないと結論づけた。すなわち、「コンベア高さ調節に係る構成要件Ｅ及び構成要件Ｇ’が、特許庁での審査段階で審査官から通知された拒絶理由……に対応して、出願人Ａが当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであることは、……出願経過から明らかである」とし、「この認定に反する原告の主張は、……手続補正書……、意見書……の記載自体からみて、採用することができない」、と述べる。

「そうとすれば、Ａのした上記補正は、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第５要件を充足しないものというべきである」とした。

（七）　検討（審査経過の分類）

審査経過の類型としては、本件事案は、被侵害物件等の置換に係る構成は、明細書に記載され、特許請求の範囲に含まれていたが、特許請求の範囲を補正により減縮した結果、明細書に記載された構成を含まない状態において、特許査定がなされた事例（審査経過１）に当てはまるものと考える。

（八）　補論　不完全利用と均等（ゼロとの置換）

事案の性質に鑑みると、いわゆる不完全利用も問題になり得るところであるが、原告は、「高さ調節つきのコンベア」の「高さ調整なしのコンベア」への置換と主張しているようにも思われる。

⑴　不完全利用への均等論の適用の可能性

ちなみに、不完全利用と均等については、知財高判（３部）平成24年10月11日（平成24年（ネ）第10018号）〔ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形〕は、控訴人の不完全利用の主張について「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品が特許発明の構成要件中の一部を欠く場合、文言上は全ての構成要件を充足しないことになるが、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ均等の他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得るものと解される。」と述べ、不完全利用の主張についても均等論が適用される余地があることを肯定する。ただし、当該事案については本質的な部分を変更するものとして、控訴人の不完全利用の主張は採用することはできない、と判断している。

⑵　ゼロとの置換

「クレームの構成要素の一部を置換した場合と欠落した場合とで特別に区別して考えなければならない理由は見当たらない」「不完全利用論も均等論の一種と考えるべきである」と述べる学説もある（注16）。比喩的に述べるとすれば、「不完全利用」とは、「０（ゼロ）との置換」と言える。

４　大阪地判（21部）平成22年11月25日（平成21年（ワ）第13824号）〔蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成型する金型装置及びこの蓋体の製造方法事件〕（担当　弁護士　今井優仁）

（一）　本件発明の内容

本件発明は、収容した食材等を電子レンジで加熱することに適した容器及び同容器に用いられる蓋体に関するものである。具体的には、蓋体に空気抜き穴とそれを閉塞可能なフラップ部を付け、食品の加熱時にはフラップ部を空気抜き穴から外して容器内の蒸気等を逃す構造を有する蓋体と容器に係る発明である。

本件発明に係る特許請求の範囲のうち争点とされたのは、蓋体におけるフラップ部の取り付け位置に関する構成要件Ｅ「前記フラップ部は、前記一の領域の縁部に一体的に接続する基端部を備えるとともに、該基端部を軸に回動し」（下線筆者付加）に関し、「一の領域」がいずれの部分を指すかという点である。なお、この「一の領域」という文言は、出願当時や審査請求と同時に提出された平成20年４月21日付けの手続補正書による特許請求の範囲の補正の時点では、特許請求の範囲や明細書にはない文言であり、その後の出願経過において特許請求の範囲にのみ付加されたものである。

（二）　被告製品の内容（注17）

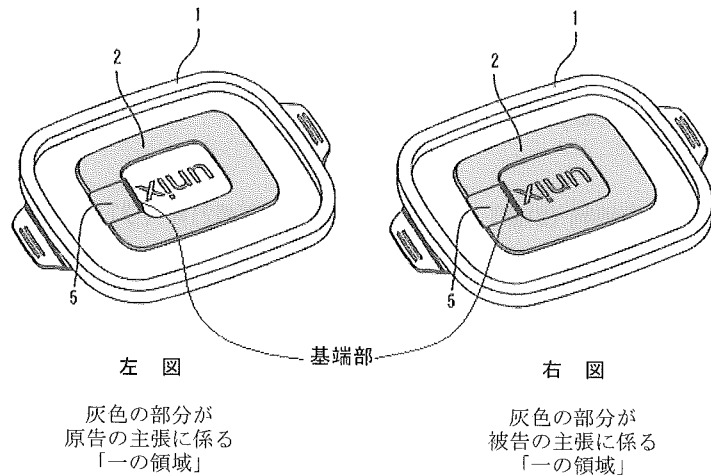
被告製品は何種かあるが、いずれも以下の形態と同様のものであ

る。

左　図

灰色の部分が
原告の主張に係る
「一の領域」

右　図

灰色の部分が
被告の主張に係る
「一の領域」

原告は、明細書に記載されている「フラップ部周囲領域」と「一の領域」とは異なるところ、上記の「左図」において灰色で示した「２」の部分のみが「一の領域」であるとした上で、フラップ部「５」の基端部が「一の領域」の縁部に存在するから、被告製品は構成要件Ｅを充足し、仮に充足しないとしても、均等侵害が成立すると主張した。

これに対し、被告は、「一の領域」とは明細書に記載されている「フラップ部周囲領域」であるとし、その「フラップ部周囲領域」は中間領域（１と２の間の領域）より隆起していれば、その領域内に凹凸があっても「一の領域」に該当するとした上で、被告製品においては、「右図」において灰色で示した部分、すなわち、「２」の部分と「ＵＮＩＸ」と記載されている部分とを併せた部分が、「一の領域」となるところ、フラップ部「５」の基端部は「一の領域」の内部にあるに過ぎず縁部には備えられていない以上、被告製品は

構成要件Ｅを充足せず、また、均等侵害も成立しないと主張した。

（三）　出願経過

(1)　出願当初の特許請求の範囲の記載

出願当初や審査請求と同時になされた平成20年４月21日付けの手続補正書の提出時点では、本件発明の構成要件に「一の領域」という記載はなく、フラップ部の基端部に関しては、それが直線状であること、同基端部を軸にフラップ部が回転可能であること、蓋体の外周輪郭より内方に位置する程度のことがクレームされているに止まっていた。

(2)　拒絶理由通知

平成20年10月21日付けの拒絶理由通知により、基端部を備えるフラップ部を蓋体に設ける補正前の本件発明の構成は引用文献に開示されているとされた。

(3)　「一の領域」との文言を付加する補正

平成20年12月12日付けの手続補正書により「一の領域」の文言を付加する等、現在の特許請求の範囲へと補正し、同日付けの意見書の中では、「一の領域」の要件を追加したことに関しては、明細書の段落【0033】から【0037】までの記載を根拠とした。結果、原告は特許査定を受けた。この点に関し、本判決では、原告は、明細書の「フラップ部周囲領域」を「一の領域」に該当するものとして特許請求の範囲を補正したと認定された。

（四）　裁判所の判断

本判決では、前記(三)の出願経過における補正の態様に鑑みれば、「一の領域」とは、明細書中の「フラップ部周囲領域」に関する記載を参酌して解釈するのが相当とされた。

その上で、「フラップ部周囲領域」は、フラップ部を収容する凹領域の他に上面（最も高い面）から窪んだ領域を備えていることが明細書に記載されていることから、「一の領域」は、かかる窪んだ領域を有する態様を含むものと解釈された。

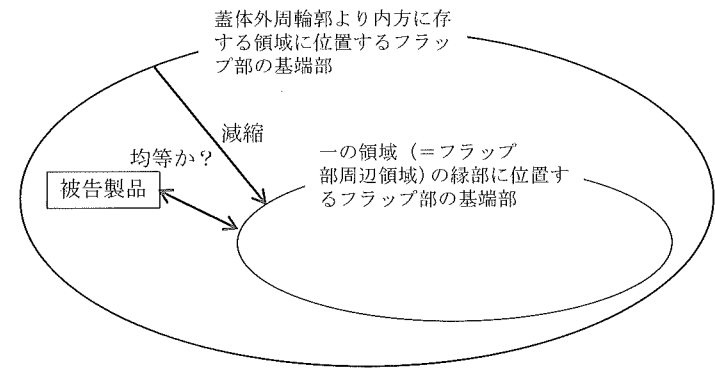
そうすると、被告製品においては、上図の「2」の部分に加え、窪んだ領域である「UNIX」と記載された部分（上記の右図の灰色の部分）も含めて「一の領域」に該当するから、フラップ部の基端部は、「一の領域」の内部にあるに過ぎず「縁部」には備わっていない以上、被告製品は構成要件Eを充足しないものとされた。

そして、均等侵害の判断においても、上記出願経過に鑑みて、原告は、フラップ部の基端部が「一の領域の縁部」に位置するものに限定し、反射的にフラップ部の基端部を「一の領域」の内部等、別の場所に配置する構成を意識的に除外したと判断され、均等の第5要件も充足されないと判断した。

（五）　検討（審査経過の分類）

本件訴訟では、フラップ部の基端部が位置する「一の領域の縁部」の意義が争点となったが、当初は、フラップ部の基端部は蓋体の外周輪郭より内方に位置することがクレームされている程度に止まり、「一の領域」については何らクレームされていなかった。

したがって、被告製品は、出願当初は、本件で問題となった「一の領域の縁部」の構成を含まない形で上位概念により記載された特許請求の範囲には含まれていた。しかし、「一の領域の縁部」の構成を追加すること等により特許請求の範囲を補正により減縮した結果、上位概念には含まれていた構成を含まない状態において、特許査定がされた。つまり、本件は、審査経過の分類でいえば審査経過

3に該当するものといえる（イメージとしては下図のとおり）。

5　東京地判（40部）平成23年12月28日（平成22年（ワ）第43740号）〔鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグ事件〕（担当　弁護士　井上裕史）

（一）　事案の概要

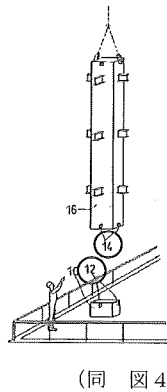
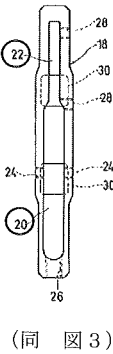
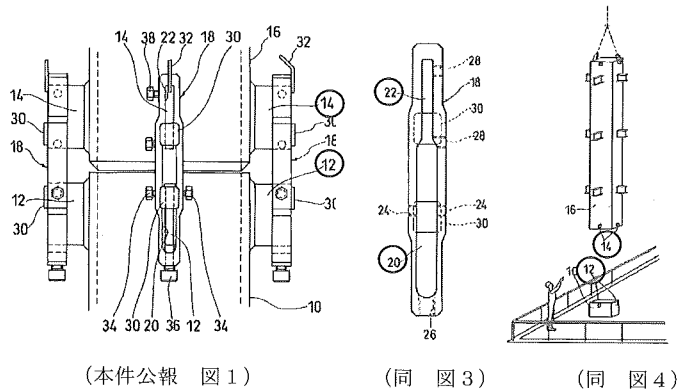
本件は、鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグに関する特許の特許権者である原告が、被告らに対し、製造・販売の差止等と約1億円の損害賠償を請求した事案である（請求棄却）。

(1)　本件特許発明（特許第3375886号）

本件特許発明は、ビル建設などにおいて、既設鉄骨柱の上に新設鉄骨柱を溶接して接合する作業に際し、鉄骨柱の転倒を防止する固定ジグに関する発明である。

発明の概要は、既存鉄骨柱10（下記に示す本件公報の図4において床面から突き出している柱）に新設鉄骨柱16（同図においてクレーンでつり下げられている柱）を溶接するに際し、既存鉄骨柱の（突起状の）「エレクションピース12」と新設鉄骨柱の「エ

レクションピース14」がそれぞれ入る２つの（縦長の孔状の）「スリット（20、22)」を有するジグ（下記に示す本件公報の図３）により、鉄骨柱同士を連結し（下記に示す本件公報の図１）、転倒を防止するものである。

（本件公報　図１）　（同　図３）　（同　図４）

特許請求の範囲のうち、争点となったのは、「前記既設の鉄骨柱の各エレクションピース12が入る第１のスリット20と、前記新設の鉄骨柱の各エレクションピース14が入る第２のスリット22とを有し、前記第１のスリット20の水平方向の幅が前記第２のスリット22の水平方向の幅より大きい環状の固定ジグであって」との構成である（「　」内の番号は担当者による。)。

本件特許発明の明細書には、上記図のほか、【0017】に「ずれ修正方法を実施する場合、前記第１のスリットの水平方向の幅が前記第２のスリットの水平方向の幅より大きくなるようにスリットを形成する。」との記載があったが、第１のスリットの水平方向の幅が第２のスリットの水平方向の幅よりも小さい構成は開示されていなかった。

(2)　補正の内容

原告は、本件特許の審査過程において、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第１のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第２のスリットの水平方向の幅の大小が限定されていなかった請求項を補正し、水平方向の幅の大小関係を追加した。

(3)　被告製品の構成（注18）

被告製品は、「第１のスリット20」の水平方向の幅が「第２のスリット22」の水平方向の幅よりも小さいものであった。被告製品は、ジグの上下を反転させて（本件特許発明の構成のように「広いスリット」を既存の鉄骨柱に取り付けて）使用することも可能であったが、カタログや取扱説明書には、幅の小さなスリットを既存の鉄骨柱のエレクションピースに取り付けることが明記されていた。

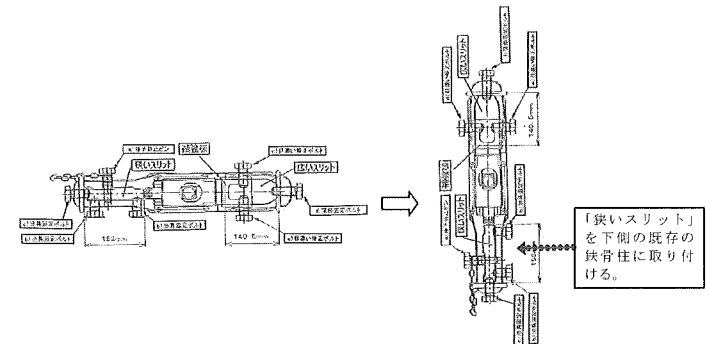



図　被告製品のジグ

（二）　裁判所の判断（意識的除外について）

原審は、下記のとおり、原告は、拒絶理由を回避するため、スリットの水平方向の幅の大小関係を限定して補正したのであるから、

被告製品の構成は、意識的に除外されたものであると認定し、原告の請求を棄却した。

「この減縮補正は、拒絶理由通知が指摘した引用文献1～3に記載された2つの空間（スリット部）は水平方向の幅が同一であり、本件特許発明の構成上の特徴を開示していないことを主張してされたものであるから、当該拒絶理由を回避するためにされた補正と認められる。本件特許に係るこのような出願経緯からすると、・・・補正において、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものに限定されたことにより、外形的には、これとは逆の第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを本件特許発明1に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと解さざるを得ない。」

控訴審も、原審判決を追認し、「特許発明の出願人が、特許出願手続において、被疑侵害方法、本件でいえば説明書記載方法が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し、又は外形的にそのように解釈されるような対応に至った場合には、出願人は、説明書記載方法を特許請求の範囲から意識的に除外した」と認定し、控訴人（原告）の請求を棄却している。

（三）　検討

同事件の控訴審判決（注19）も指摘するとおり、特許権者が公知技術（スリットの水平方向の幅が等しいもの）との相違点を強調し、拒絶理由の回避を目的に、スリットの水平方向の幅の大小関係を限定した以上、被告製品の構成が本件特許の技術的範囲に属さないとの判断に異論はないように思われる。

本件出願当初の請求項4に係るクレームは、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなるように形成された、請求項3に記載の鉄骨柱のずれ修正方法」とする発明であり、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅については、他方のスリットが一方のスリットより大きくなるように形成されるが、いずれか特定のスリットの水平方向の幅が他方のスリットの水平方向の幅より大きいと限定するものではなかった。また、出願当初明細書には「【0016】／ずれ修正方法を実施する場合、前記他方のスリットの水平方向の幅が前記一方のスリットの水平方向の幅より大きくなるようにスリットを形成することが好ましい。」との記載などもあった（注20）。

よって、特許権者は、少なくとも最初の補正においては、原審判決が理由の一つに挙げるように、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方の水平方向の幅が他方の水平方向の幅より大きい固定ジグ」などと補正することができたと思われる（ただし、控訴審判決では、この理由付けは削除されているようである。）。

本件のように、当初明細書からの補正において文言上、より広い範囲を記載できる余地があった以上、クレームの文言解釈を超えて広い技術的範囲を特許権者に認めるべき理由はないから、意識的除外があるとして均等を否定することは妥当であるように思われる。

（四）　審査経過の分類

出願当初の明細書には、「他方のスリットの水平方向の幅が前記一方のスリットの水平方向の幅より大きくなるようにスリットを形成する」との記載がある。この記載からすれば、「第1のスリット」

の水平方向の幅をより大きくする構成と、「第2のスリット」の水平方向の幅をより大きくする構成とのいずれも明細書に具体的に開示されていたと見る余地もあろう。そうだとすれば、「第1のスリット」の水平方向の幅をより大きくする被告製品の構成は、補正により「第2のスリット」の水平方向の幅をより大きくする構成に特許請求の範囲が減縮されたことにより、除外されたと見ることができる。したがって、本件に係る審査経過は、「審査経過1」に当たるものと思われる。

6 大阪地判（21部）平成24年3月22日（平成22年（ワ）第11353号）〔貯水タンク及び浄水機事件〕（担当　弁護士　奥村直樹）

（一） 事案の概要

(1) 本件特許発明の構成要件

本件特許発明を構成要件に分説したものは、以下のとおりである。なお、下線部は、報告者により付したものであり、補正された部分に係る。

A　透明樹脂によって形成されたタンク本体と

B－1　該タンク本体に環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介して取付けられ、

B－2　透明な紫外線カット樹脂から形成された水位表示板とを

C　備えていることを特徴とする貯水タンク。

(2) 本件特許の出願当初の特許請求の範囲（クレーム）の記載

本件特許の出願当初クレームは「透明樹脂によって形成されたタンク本体と、該タンク本体にスペーサーを介して取付けられ、透明な紫外線カット樹脂から形成された水位表示板とを備えていることを特徴とする貯水タンク。」であったところ、拒絶理由通知において、引用文献における厚みを有する粘着バンドが請求項の「スペーサー」に相当するとして進歩性を欠くとされた。

これに対して、出願人は構成要件B—1を、

「該タンク本体に環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介して取付けられ」

へ補正し、意見書で、

「(引用文献の) Fig. 2においては…片13と壁5との空間は開放されています。この開放された片13と壁5との間の空間には、空気が流通しますので、片13と粘着バンド14によっては、断熱効果は得られず、液位視認窓の結露を防止できません」

「本願発明におきましては、透明樹脂によって形成されたタンク本体に、環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介して、透明な紫外線カット樹脂から形成された水位表示板が取り付けられていることを必須の技術手段としています…環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介していることにより、タンク本体と水位表示板との間の空間は完全に閉鎖されているので、優れた断熱効果が得られ、水位表示板の結露が防止され(る)」

と意見を述べている。

このような補正の結果もあり、特許査定がされた。

(3) 被告製品の構成

被告製品は、①タンク本体(本体に水位表示板取付台座部あり)、②矩形枠状合成樹脂（0.1mmの厚さの両面接着テープ)、及び③水位表示板、とからなる逆浸透膜浄水器であった。

（二） 裁判所の判断（均等論の第5要件についての検討）

本件では、被告製品における、両面接着テープとタンク本体の水位表示取付台座部とが一体となった構成が、本件発明の「環状の弾性部材から構成されたスペーサー」と均等なものと認められるかどうかが問題となった。なお、均等論を検討する前提として、文言侵害については、被告製品における両面接着テープは「スペーサー」に該当せず、また、水位表示板取付台座部と両面接着テープとを一体としてみても「スペーサー」には当たらないとされている。

裁判所は、出願経過として、原告が意見書で引用発明と補正後の発明とを対比し、本件発明は環状の弾性部材からなるスペーサーを介していることによりタンク本体と水位表示板間の空間が完全に閉鎖され優れた断熱効果を得られること、及び、本件発明は環状弾性部材から構成されたスペーサーを介して水位表示板が取付けられることを必須とすることを述べ、その上で、クレームの「スペーサー」を「環状の弾性部材から構成されたスペーサー」へと補正したことを認定した。

裁判所は、係る出願経過に鑑み、出願人である原告は、タンク本体と水位表示板との間の空間確保手段として、環状弾性部材から構成されたスペーサー以外の構成を意識的に除外したと判断した。この結果、タンク本体の一部を水位表示板取付台座部として閉鎖された空間を確保した被告製品は、出願経過において意識的に除外されたものであり、均等論の第5要件を充足しないとされた。

(三)　検討（審査経過の分類）

本判決は、クレーム文言の「スペーサー」について「間にはさんで空間を確保するための器具」を意味するとしつつ、被告製品における両面接着テープは「二つの部材を接着する限り、何らかの接着手段を用いる必要があり、その接着手段の厚みによって空間が生じることは、スペーサーによる空間確保をする以前の問題(である)」として「スペーサー」に該当しないとし、また、仮に、水位表示板取付台座部と両面接着テープとを一体としてみても、本件発明の「スペーサー」はタンク本体と異なる材質から構成され、タンク本体から独立した部材であることを要するから、やはり「スペーサー」には該当しないとしている。

これらに鑑みると、被告製品は、そもそも出願当初の「該タンク本体にスペーサーを介して取付けられ（る）」とのクレーム文言にも含まれなかったと考えられる。そうだとすると、本件の出願経過の事情は、審査経過4に当たるであろう。

なお、本判決は、クレームを「環状の弾性部材から構成されたスペーサー」とする補正との関係で均等論の第5要件を検討しているが、厳密には、被告製品における「両面接着テープ」（又は両面接着テープと水位表示板取付台座部とを一体とした構成）が「スペーサー」と均等なものと認められるかという問題と、被告製品における矩形枠状の弾性ある樹脂から構成された両面接着テープが「環状の弾性部材から構成された」と均等なものと認められるかという問題に分けることができたとも考えられる。

7　東京地判（47部）平成24年9月13日（平成21年（ワ）第45432号）〔ペット寄生虫の治療・予防用組成物事件〕（担当　弁護士　西郷直子）

(一)　事案の概要

本件は、ペット寄生虫の治療・予防用組成物に関する発明について特許権を有する原告が、被告らの製造、販売する動物用医薬品が

原告の特許（以下「本件特許」という。）の特許発明の技術的範囲に属するとして、被告らに対し、特許法100条に基づき、上記動物用医薬品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、民法709条、719条に基づき、損害金等の支払を求めた事案である。

（二）　本件特許及び被告製品の内容

本件特許は、結晶化阻害剤に関する構成要件ＩＢにおいて、「（ｂ）　ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体、ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される結晶化阻害剤」から成るのに対し、各被告製品はクロタミトンという結晶化阻害剤から成る点で異なる。

（三）　本件特許の出願当初における明細書の記載及び補正の経過

(1)　出願当初の特許請求の範囲

本件発明１に対応する本件特許の特許請求の範囲の請求項１については、出願当初、結晶化阻害剤につき、次のように記載されていた。すなわち、

「ｂ）結晶化阻害剤：この結晶化阻害剤は、下記ｃ）で定義される溶媒中に式（Ｉ）の化合物を10％（Ｗ／Ｖ）、この結晶化阻害剤を10％添加した溶液Ａの0.3mlをガラススライドに付け、20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に、観察可能な結晶の数が10個以下、好ましくはゼロであり、」

とだけ記載され、結晶化阻害剤に該当する具体的な化合物は、記載されていなかった。なお、従属項である特許請求の範囲請求項10から15には、明細書の段落【0017】から【0020】までの記載とほぼ対応する形で結晶化阻害剤が記載されていたが、被告製品に含まれるクロタミトンの記載はなかった。

(2)　補正の経過

原告は、特許庁審査官から、本件特許の出願に係る発明のほとんどが、新規性ないし進歩性を有しないとして拒絶理由を受けたことを受け、特許請求の範囲請求項１の結晶化阻害剤を、

「（ｂ）　ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル／ビニルピロリドン共重合体、ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステルおよびこれらの混合物の中から選択される結晶化阻害剤」

という３種類の化合物とその組合せに限定するとともに、それ以外の化合物を記載した特許請求の範囲の請求項10から13までを削除するなどの補正を行った。

（四）　裁判所の判断

裁判所は、「クロタミトンは、本件特許の出願当初における明細書に記載されなかった上、原告は、補正により、本件各発明において使用可能な結晶化阻害剤としての化合物を構成要件１Ｂの構成における３種類の化合物とその組合せに限定した」として、本件特許の出願当初における明細書の記載及び補正の経過を考慮した上で、「原告の側においてクロタミトンを結晶化阻害剤として用いる各被告製品が本件発明１の技術的範囲に属しないことを外形的に承認したように解されるような行動をとったものである」とし、「各被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある」と結論付けた。

（五）　検討（審査経過の分類）

従来、クロタミトンは、外用液剤、外用ゲル乳剤又は外用液状製

剤の保管時における結晶化を阻害するために用いられていた。すなわち、クロタミトンは、本件特許の出願時点において、外用液剤、外用ゲル乳剤又は外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤としては公知であった。本件特許の出願当初における特許請求の範囲には、クロタミトンの記載はなく、加えて本判決は、同特許請求の範囲に、クロタミトンの上位概念が含まれるかどうかについては明らかにしていない。しかしながら、本件特許の出願時点における上記公知事実からすれば、明示的記載がなくとも、本判決は、同特許請求の範囲の請求項1に、「外用液剤、外用ゲル乳化剤又は外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤」として公知であった化合物が含まれており、ここにクロタミトンも含まれていたと解釈していたのではなかろうか。

ところで、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものとは典型的には、特許請求の範囲を補正、訂正により減縮した場合に、減縮により除かれた発明である（注21）。そうだとすると、本件で意識的に除外されたものとは、原告が補正によって除いた結晶化阻害剤としての化合物及び補正時点において結晶化阻害剤として公知であった化合物ということになる。したがって、本判決の審査経過は、被告製品のクロタミトンが明細書に記載はされていないが、特許請求の範囲には、結晶化阻害剤のうち出願当時公知であった化合物が含まれており、減縮する補正によって除かれた事案として、審査経過3に分類されるものと考える。

8　大阪地判（26部）平成25年7月11日（平成22年（ワ）第18041号）〔ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件〕（担当　弁護士　永島賢也）

（一）　事案要旨

本件事案は、発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許等の特許権者である原告が、被告に対し、被告の製品について、本件特許権に基づき、製品の製造、販売の差止め、製品及び半製品の廃棄、6567万円の支払を求めたところ、被告製品は均等なものとして本件特許発明の技術的範囲に属するが（文言侵害は否定）、本件特許発明には進歩性欠如の無効理由があり、原告の請求は棄却されるべきであると判断したものである。

（二）　構成要件の分説

(1)　本件特許発明の構成要件の分説

本件特許発明の構成要件を分説すると次のとおりである。

Ａ１　ソレノイド駆動ポンプのソレノイド８に駆動電圧を供給して該ソレノイド８を駆動する駆動回路７と、

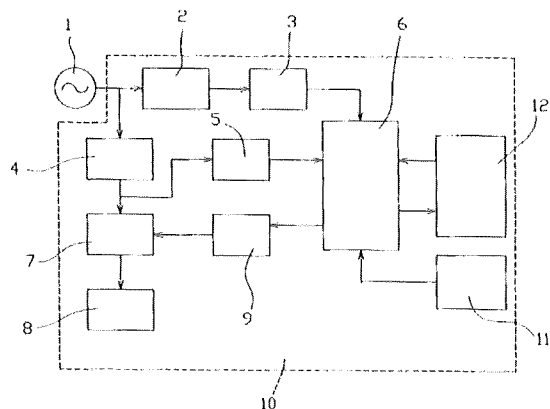
Ｂ１　90〜264Ｖの間で電圧が異なる交流電圧の電源１から整流されて駆動回路７に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段５と、

Ｃ１　該検出手段５で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し、且つ駆動回路７に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該駆動回路７に制御信号を供給する演算処理部６とを具備し、

Ｄ１　電源１の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド８に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって、

Ｅ１　前記制御信号は、駆動回路７に提供される直流電圧をスイッチングし、オン・オフのデューティを制御する信号である

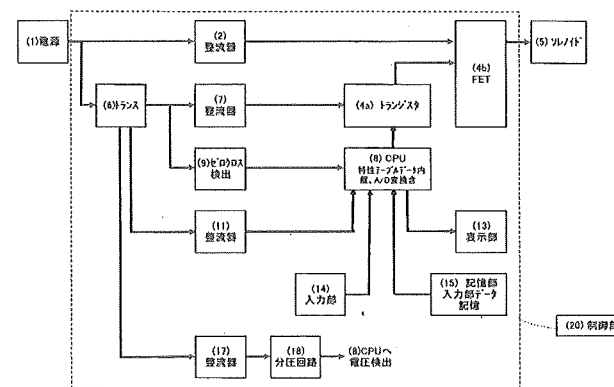
Ｆ１　ことを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。

本件特許発明の回路図（本件特許公報の【図１】及び【符合の説明】）を示すと、次のとおりである。

【符号の説明】
1…電源　5…A／D変換部分　6…演算処理部
7…駆動回路　8…ソレノイド

本件特許公報の【図１】

この【図１】の「整流回路４」から「A／D変換部分５」を経た電流が「演算処理部６」において検出される。その後、「演算処理部６」から「駆動回路７」に制御信号が送られる。

⑵　被告製品の回路の構成

被告製品の回路は、次の「新イ号製品説明書（被告提出）図２」（注22）のとおりである。本件特許公報の【図１】の「駆動回路７」は、次の被告製品の「（４ｂ）ＦＥＴ」に対応する。「⑸トランス」から分岐した電流が、「⒄整流器」、「⒅分圧回路」を経て、「⑻ＣＰＵ」に送られて、電圧が検出される。

新イ号製品説明書（被告提出）図２

本件特許発明と対比すると、本件特許発明では「整流回路４」を経た後、電流が分岐しているが、被告製品では、電流が分岐された後、「整流器(17)」を経ている。

（三）　本件特許発明と被告製品との相違点

本件特許発明と被告製品との相違点については、次のとおりである。

本件特許発明は、「交流電圧の電源１から整流されて駆動回路７に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段５」を備える（構成要件Ｂ１）。

新イ号製品は、交流電源１から提供された交流電流を、本件特許発明の「駆動回路７」に当たる「（４ｂ）ＦＥＴ」へ直流電圧を提供する整流器とは別の「(7)整流器」に分岐し、整流した後、「(18)分圧回路」及び「⑻ＣＰＵ」で直流電圧を分圧して検出する点で、

相違する。つまり、所望の直流電圧と比較すべき電源電圧の値を測定する手段を備える点では同じであり、ただ、その検出手段の接続部位を異にすることになる。

（四） 文言侵害についての裁判所の判断（否定）

新イ号製品は、「交流電源１」から提供された交流電圧を、本件特許発明の「駆動回路７」に当たる「ＦＥＴ４ｂ」へ提供する「整流器２」とは別の分岐先において、「トランス６」により降圧し、「整流器17」で整流した後の直流電圧を「分圧回路18」及び「ＣＰＵ８」により分圧して検出するとの構成をとっており、交流電圧を整流してから「駆動回路７」に当たる「ＦＥＴ４ｂ」に提供されるまでの間で、その直流電圧を分圧して検出する構成ではない。

したがって、「交流電圧の電源１から整流されて駆動回路７に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段５」を備えているとはいえず、構成要件Ｂ１を文言上充足するとは認められない。

（五） 本件特許に係る出願過程

出願当初、構成要件Ｂ１に相当する部分を「駆動回路７に電圧を提供する電源１の電圧を検出する検出手段５」としていた。拒絶理由通知を受けた後、「交流電圧の電源１から整流されて駆動回路７に提供される直流電圧を検出する検出手段５」と補正した。

（六） 均等論についての裁判所の判断（第５要件のみ）

本件の「拒絶理由通知の内容は、特許法36条４項（実施可能要件）及び同条６項２号（明確性要件）の要件を満たしていないとするもので、新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかった」。また、「電圧の検出手段に係る記載の不備を指摘するものでもなかった」。「手続補正書とあわせて提出した意見書においても、電圧の検出手段に関して、特段の説明をしているわけではない」。

「このような経過からすれば、当該補正は、新規性や進歩性の欠如を回避するなどのため、電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外したものとは言い難い」。

したがって、被告製品は、「本件特許発明…と均等なものとして技術的範囲に属するといえる。」

（七） 均等論についての検討

知財管理に掲載された日本知的財産協会特許第２委員会第４小委員会の均等論に係る論考（注23）では、（クレームの減縮との関係において）第５要件（意識的除外）について、２つの考え方を紹介している。次のとおりである。

狭義説　公知技術との抵触を避けるためにクレーム減縮を行った場合に限り、当該減縮部分についての権利主張が許されないとする説

広義説　クレーム減縮に至った理由の如何を問わず、当該減縮部分についての権利主張が許されないとする説

本件判決は、同委員会の分類によれば、狭義説に立つものと思われる。本判決に係る評釈（注24）においても、本判決の実務への影響として、「特許法36条の要件を満たすための手続補正があったときは、単に補正前後の文言を対比するだけではなく、どのような理由でその補正が行われたのかまで考慮したうえで、意識的に除外したと評価できるか検討する必要があります」と述べられている。

仮に、補正理由が真偽不明に陥った場合、結論として均等侵害を認めてもよいか。補正理由は出願者側に詳しい事情であるため問題になる。

東京地裁はいわゆる均等の第５要件につき、

「対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるという規範的評価と右①ないし⑤の各事実とのいわゆる要件事実論的な説明はさておき、事柄の性質上実質的同一にかかわる右①ないし③の要件に係る事実の証明責任は、均等を主張するものが負担し、④及び⑤の要件に係る事実の証明責任は、均等を否定する者が負担するものと解するのが相当である」

と判示し（なお、判決文の①から⑤までは、それぞれ、均等のいわゆる第１要件から第５要件までを指している。）、いわゆる第５要件について均等を否定する者（被疑侵害者）が負担するものとしている（注25）。

とすると、第５要件が真偽不明に陥ったとき均等侵害が認められる余地があることになる。しかし、クレーム減縮がどのような理由によって行われたか、その詳しい事情については均等を主張する特許権者側に多くの情報があるのが通常のことと思われる。当該補正等が先行技術の存在を理由とする拒絶等を回避するためにされたものではなく、当該補正等が客観的に特許性の維持の役割を果たしたものでもないという反論を特許権者に認めるのであれば、その主張立証責任は特許権者側に分配されるべきであろう。

この点、無限摺動用ボールスプライン軸受事件（注26）に係る最高裁判所判例解説（注27）は、均等の要件の主張立証責任について５つの説を掲げ、第４説を支持している。第４説は、要件①から③までは特許権者が主張立証責任を負い、要件④は主張責任は相手方にあるが立証責任は特許権者側にあるとし、要件⑤については、相手方に主張立証責任があり、かつ、特許権者側に先行技術の存在を理由とする拒絶（又は取消し若しくは無効）を回避するための補正ではないという反論を認めていない（上記の広義説に立つものと思われる）。なお、この最高裁判例解説の立場は第４要件につき主張責任と立証責任の分属を認めており要件事実論の考え方とは整合しないと思われる。

（八）　審理経過の分類

当該構成は明細書に記載されてはいないが、上位概念（所望の直流電圧と比較すべき電源電圧の値を測定する手段を備えるという点）により記載された特許請求の範囲には含まれていたが、特許請求の範囲を補正により減縮した結果、当該上位概念には含まれていた構成を含まない状態において特許査定がなされた事例に当たるとも思われるが、限定がないために技術的範囲に含まれていたものを、限定が入れられたために、範囲外とされた（審査経過の類型３）とも言えるように思われる。

（九）　控訴審の判断

本件判決に対し、控訴がされたが、知財高裁は平成26年５月29日に控訴を棄却した（注28）。控訴人は、訂正請求により新たに相違点が生じたとして、無効理由は解消されたと争ったが、知財高裁は、控訴人のいう相違点は訂正によって新たに生じたものとは認められず、無効理由は解消されたものとは認められないとしている。

９　東京地判（47部）平成25年９月12日（平成23年（ワ）第8085号、第22692号）〔洗濯機用水準器事件〕〔担当　弁護士　日野英一郎〕

（一）　本件の概要

本件は洗濯機用水準器の発明に関するものである（特許第3388095

号)(注29)。本件では被告製品の構成が、洗濯機用水準器の外部ケースの下端面を「取付部の内底面」に当接させるとの本件特許発明の構成を充足するか、若しくは、均等の範囲に含まれるかが問題となった。

本判決は、文言侵害について、被告製品の外部ケースの下端面に対応する構成が当接しているのは、面のように一定の広がりを持つ領域ではなく、4つのリブという点であることを理由に、非侵害との判断を行った。他方で本判決は、均等侵害について、問題となっている構成が本件特許発明の本質的部分には当たらないとして均等侵害を認めた。

本件で主たる争点となった本件特許発明の「取付部の内底面」との構成は、権利者が補正により追加した構成であり、本件は均等の第5要件(意識的除外の要件)の充足性が主要な争点となり得る事案であった。しかしながら、被告が第5要件を争った形跡が見られず、本判決も第5要件について実質的な判断をすることなく、形式的に均等の第5要件が充足されないと判断をしている。

なお、本件は控訴され、控訴審において原審被告は均等の第5要件の充足性を争っており、控訴審がどのような判断を下すかが注目される。

(二) 本件特許発明と出願経過について

本件特許発明の請求項の記載は下記のとおりである(注30)。

A 円筒状のケースと、

B このケースに密に結合された蓋体と、

C これらの内部に気泡と共に封入された液体と、

D 前記ケースに一体に形成された係合部を具え、

E この係合部により洗濯機上面部の取付部に取付けられると共に、

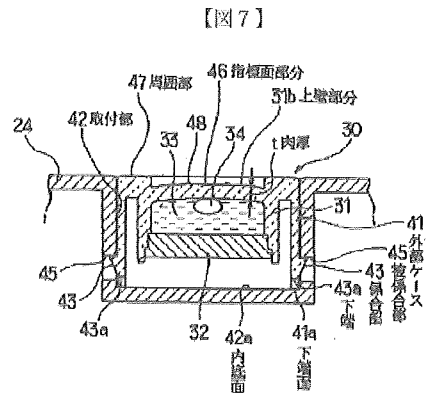
F ケースの外方に、ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し、

G この外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とする

H ことを特徴とする洗濯機用水準器。

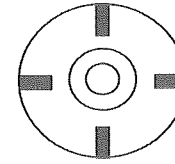
本件で争点となっているのは、上記構成要件Gであるところ、「外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とする」との構成は、出願当初の特許請求の範囲には含まれておらず、補正により追加されたものである。

また、明細書の記載中、「内底面」が点のような狭い領域であってもよいことを示すような積極的な説明や、実施例は存在しない。例えば、下図は、本件特許公報の【図7】(本件発明に係る水準器及び取付部の拡大縦断面図)であり、本件特許の実施例の1つを示しているが、水準器の下端が接しているのは、「内底面42a」のような面状の領域である。

【図7】

本件特許公報の【図7】
水準器及び取付部の拡大縦断面図

（三）　被告製品の構成

被告製品では、外部ケースの下端面の４点を、洗濯機の取付部の底から立ち上がる４つのリブの上端部に当接させて位置決めを行っている。

下図は、被告製品を取り付ける洗濯機の水準器取付部の上面図の模式図を筆者において作成したものである。前後左右の４箇所の黒い四角の部分が「リブ」であり、そのほかの白い円形状の部分全体が底面である。これらの４箇所のリブは、円形の底面から立ち上がっており、被告製品の水準器は、この４つのリブに接している。４点（黒色の部分）の面積は、取付部の底面（白色の部分）と比較してはるかに狭いものである。これが内底「面」といえるか、これを否定した場合に均等の範囲内とならないかが争われた。

被告洗濯機の水準器取付部の上面図（模式図）

（四）　裁判所の判断

(1)　文言侵害

本判決は、「内」、「底」、「面」の国語的な意味や、上記の明細書の記載からすれば、「『取付部の内底面』とは、取付部の内側の下に実在する広がりを意味する」とした上で、「被告製品４における洗濯機用水準器の外部ケースの下端面の４点が当接する４つのリブの各上端部は、いずれも取付部の底に比べてはるかに狭いことが認められるから、取付部の内側の下に実在する広がりとはいえ」ないと判断した。

端的に言えば「内底面」とは一定の広がりを持つものが想定されている一方、被告製品では、外部ケースと当接しているのは、４つのリブの上端という４つの点であり、外部ケースが広がりのある領域に当接していないため、非侵害であるというのが本判決の論理である。

(2)　均等侵害（第５要件）

本判決は均等侵害が認められるとの判断を行ったものの、均等の第５要件については、「被告製品４における洗濯機用水準器が本件発明４の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があることは認められない。」とのみ判断し、それ以上のことは述べなかった。

本件は、補正で追加された構成要件の均等侵害が問題となっているため、均等侵害が大きな争点となりうる可能性がある事案であるが、均等の第5要件に関して被告が主張を行っておらず、主張立証責任（注31）の観点から、裁判所は形式的な判断を行わざるを得なかったことが推認される。

（五） 検討（審査経過の分類）

本件では、出願時の特許請求の範囲には記載がない構成要件の充足性が問題となっており、被告製品は、出願時の特許請求の範囲に含まれるものと考えられる。他方で、本件で問題となっている被告製品の構成は、明細書において明示されていない構成である。そして、補正によって追加された構成に基づき被告製品の文言侵害が否定されたのであるから、本件は審査経過3に分類されるものと解する。

10 大阪地判（21部）平成25年9月26日（平成24年（ワ）第7151号）〔美顔器事件〕〔担当 弁護士 日野英一郎〕

（一） 本件の概要

本件は「美顔器」の発明に関するものである（特許第4871937号）。本件では、美顔器のガスを噴出させるガス流通路の開閉の構成が争われた。

まず、本件特許発明は、弁杆（バルブ）の下降時にガス流通路が遮断され、弁杆（バルブ）の上昇時にガス流通路が形成される構成を有するものである（構成要件Fでは、「弁杆15の下部は、下降時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を遮断し、上昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を形成する」と規定されている。）。

これに対して、出願経過で示された公知技術や、被告製品は、バルブ（弁杆に相当）の下降時にガス流通路が形成され、上昇時にガス流通路が遮断されるという構成を有している。

本判決は、本件特許発明と被告製品の構成の差異から文言侵害が成立しないと判断するとともに、上記特許発明の構成は、公知技術の存在が指摘された状況の下、補正により導入されたものであることを根拠に均等侵害も成立しないと判断した。

（二） 本件特許発明と出願経過について

本件で問題となった本件特許発明の構成は、端的に言えば、弁杆下降時にガス流通路が遮断され、弁杆上昇時にガス流通路が形成されるとの構成である。また、明細書についてみると、本件明細書において、具体的に開示されているのは、弁杆下降時にガス流通路が遮断され、弁杆上昇時にガス流通路が形成されるとの構成のみである。

他方で、出願人は出願経過において、本件特許発明が公知技術（特開昭62－226208）とは構成が異なる旨を主張したが、当該公知技術はガスの開閉に関する動作についてバルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する機構を有するものであった。

なお、弁杆の上下とガスの噴射について、出願当初の構成は、「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」というものであり、弁杆の上下動とガス流通路の開閉の関係を規定していない。そのため、出願当初の特許請求の範囲の記載からすれば、弁杆下降時にガス流通路が遮断され、弁杆上昇時にガス流通路が形成される構成と

弁杆下降時にガス流通路が形成され、上昇時にガス流通路が遮断されるといういずれの構成も特許請求の範囲に含まれると考えられる。

（三）　被告製品の構成について

被告製品は、弁杆に相当するバルブが下降したときにガス流通路が開通し、上昇したときに閉じる構成を有している。したがって、弁杆（バルブ）下降時、上昇時のいずれでガス流通路が開通するかが、本件特許発明と被告製品の相違点の一つということになる。

原告はかかる相違点は均等の範囲内であると主張した。

（四）　裁判所の判断

まず、本判決は、請求項・明細書の記載、出願経過から、文言侵害を否定した。

また、均等侵害については、原告が、出願経過においてバルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する機構を有する引例が公知文献であると指摘された状況で、出願当初の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」との構成を、現請求項のように、具体化し限定したものであることを指摘し、原告がガス流通路の開閉機構に関して、上記引例に開示された構成を意識的に除外したものといわざるを得ないと判断した。

（五）　検討（審査経過の分類）

被告製品の構成は、弁杆の上下動とガス流通路の開閉の関係に関する限定を含まない出願当時の本件特許発明の構成には含まれると解される。他方で、被告製品と同等の構成について明細書に具体的な開示がなく、補正により被告製品の構成が特許請求の範囲から除外されたというのであるから、本件は出願経過３に該当するものと解される。

11　東京地判（46部）平成26年１月30日（平成21年（ワ）第32515号）〔電話番号情報の自動作成装置事件〕（担当　弁護士　今井優仁）

（一）　本件発明の内容

本件発明は、概要、有効な電話番号を探し出すために、電話番号の候補を作成し、その電話番号に架電して当該電話番号の有効・無効を判断する装置に関する発明である。

本件発明の構成要件中、被告装置５との関係で問題となったのは以下の部分である。

構成要件Ａ　市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段

（二）　被告製品の内容

被告装置５は、実施態様（ａ）においては、別の被告装置に蓄積された既存の電話番号データの使用しており、番号データの一覧表（テーブル）を作成する手段を備えておらず、それゆえ、この番号データのテーブルをハードディスクへ登録する手段も備えていない。実施態様（ｂ）においては、新たに市外・市内局番の割当ての度に装置に手動で入力し、連続するあらかじめ電話番号が存在すると想定される下４桁の番号を付加した電話番号を一つずつ自動生成する手段を用いており、一覧表（テーブル）を作成するものではなく、それゆえ、テーブルをハードディスクに登録する手段もない。

このとおり、いずれも構成要件Ａを充足しないものであり、文言侵害が成立しないため、均等侵害が問題となった。

(三) 出願経過

(1) 出願当初の特許請求の範囲の記載

出願当初の構成要件Aに相当する記載は、「予め電話番号が実在すると想定される番号の番号テーブルを作成する手段」であった。

(2) (自発) 補正

平成15年3月26日付けの手続補正書により、上記「(1)」の構成要件の記載は「市外局番と市内局番と連続する4桁の番号から構成されている電話番号が実在すると想定される番号の番号テーブルを自動的に作成する手段」に補正された。

(3) 拒絶理由通知

審査官は、引用文献(特開平7-177214号)には電話番号リストを自動的に作成することに関して記載されていないが、電話番号リストをどのようにして作成するかは、当業者が適宜行うことであるとして、拒絶理由通知を発した。

(4) 拒絶理由通知に対する補正

原告は、平成16年1月19日付けの手続補正書により、上記「(2)」の構成要件に係る記載を「市外局番に該当する市内局番と、各局番に対応する下4桁の連番数字を生成し、実在すると想定される電話番号の番号テーブルを自動的に作成しハードディスクに登録する手段」と補正するとともに、同日付けの意見書の中で、番号テーブルの作成・ハードディスクへの登録手段が引用文献には開示されていないと述べた。

(5) 拒絶査定

審査官は、引用文献記載の発明における電話番号リストを、どのように作成するかは当業者が適宜決定することのできた設計的な事項であり、また、電話番号リストの格納先としてハードディスクを採用することも、当業者であれば容易に想到し得たことであると等とし、拒絶査定を出した。

(6) 審判請求時の補正

原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、平成19年6月15日付けの審判請求書において、上記「(4)」の記載をさらに「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」と補正し、同日付けの意見書において、同構成が中心的構成要件であると述べ、結果、本件特許は登録査定に至った。

(四) 裁判所の判断

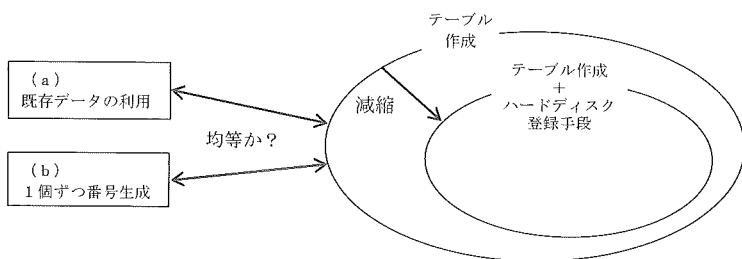
上記「(三)」において説明した出願経過を踏まえて、裁判所は、本件発明の本質的部分は、「実在すると想定される市外局番及び市内局番とこれに連続する4桁の番号からなる全ての電話番号の番号テーブルを作成してこれをハードディスクに登録する」という構成を採用することにあるから、本件発明の「構成と被告装置5との相違点は、本件発明の本質的部分に当たる」とし、被告製品5は均等の第1要件を充足しないと判断した。

そして、裁判所は、「原告は、拒絶理由通知を回避するために、『ハードディスクに登録する手段』を有する構成に意識的に限定したものと認められる」(なお、番号テーブルを作成する構成に関しては、出願当初から特許請求の範囲に含まれていた)とし、被告製品5は均等の第5要件も欠くものと判断した。

(五) 検討(審査経過の分類)

被告装置5は、前記(二)のとおり、実施態様（a）及び（b）のいずれにおいても、番号テーブルを作成する手段を備えず、またハードディスクに登録する手段も備えていなかった。

この点、出願当初の明細書に記載され、特許請求の範囲に含まれていたのは番号テーブルを作成する手段を備える構成であり、番号テーブルを作成する手段を備えない構成は、出願当初の明細書に記載されておらず、特許請求の範囲に含まれてもいなかった。

してみると、本件は、審査経過の分類としては、被告製品5の置換に係る構成は、明細書に記載されてはいないし、特許請求の範囲にも含まれていないものであり、審査経過の分類としては審査経過4に該当するものといえる（イメージとしては下図のとおり）。

12　大阪地判（26部）平成26年3月13日〔松類の枯損防止用組成物及び防止方法事件〕（担当　弁護士　井上裕史）

（一）　事案の概要

本件は、松類の枯損防止用組成物及び防止方法に関する特許の特許権者である原告が、被告らに対し、製造・販売の差止等と約4億円の損害賠償を請求した事案である（請求棄却）。

(1)　本件特許発明（特許第2855181号）

本件発明は、松類を枯死させるマツ材線虫病の原因であるマツノザイセンチュウ（以下「線虫」という。）を駆除するため、松の幹に注射される枯損防止用組成物に関する発明である。組成物の主成分である「ネマデクチン等のＬＬ－Ｆ28249系化合物」が植物の内部寄生線虫の駆除に効果がある（活性である）ことは、本件出願以前から知られていた。しかし、ＬＬ－Ｆ28249系化合物はいずれも、水に対する溶解度が非常に小さいため、有機溶剤に溶かして松の樹体に注入しても樹体内での分散性が悪く、線虫の駆除効果に問題があった。本件発明は、下記の構成を採用し、上記の課題を改善したとするものである。

本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

Ａ　下記構造式で表わされるＬＬ－Ｆ28249系化合物、及び

Ｂ　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類、ポリオキシエチレンヒマシ油類、・・・及びコハク酸塩類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含む界面活性剤を、

Ｃ　メタノール、エタノール・・・及びグリコールエステル類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含有する水と混和しうる溶剤に溶解させた後、

Ｄ　水を加える方法により、

Ｅ　ＬＬ－Ｆ28249系化合物の水に対する溶解性及び樹体内での分散性を向上させた、マツノザイセンチュウを駆除するための松類の枯損防止用組成物。

(2)　補正の内容

本件特許の当初出願時には、「下記構造式で表わされる、ＬＬ－Ｆ28249系化合物を有効成分とする松類の枯損防止用組成物」

との請求項が存在したが、先行文献にＬＬ－Ｆ28249系化合物が植物の内部寄生線虫に活性であることが開示されていることを理由とする拒絶理由を受け、上記の構成に補正された。

⑶　被告製品の構成

被告製品の構成の詳細は、閲覧制限のため不明であるが、水を加える前に、ネマデクチン原体及び界面活性剤を溶剤に溶解させるという手順（プロセス）は採用されていなかった。

（二）　裁判所の判断

⑴　プロダクト・バイ・プロセスクレーム

本件発明は「物の発明」でありながら、その特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」である。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲に関しては、いわゆる「プラバスタチン事件」に係る知財高裁の大合議判決（注32）において、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物』と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物』に限定されると解釈される」との判断が示されている。

本件判決では、本件発明を、「不真正プロダクト・バイ・プロセス（当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえない場合)」と判断して、「構成要件の文言

解釈としては、『ＬＬ－Ｆ28249系化合物』（同Ａ）及び『・・・界面活性剤を』（同Ｂ)、『・・・水と混和しうる溶剤に溶解させた後』（同Ｃ)、『水を加える方法』（同Ｄ）以外の方法により製造された組成物は、本件特許発明の技術的範囲から除かれているものと解するほかない」と判断して、原告の請求を棄却した。

⑵　均等論について

「特許出願の手続において敢えて限定したクレームについて、その技術的範囲を拡張する主張は包袋禁反言の原則により許されない」として、原告の均等論の主張も排斥した。

（三）　検討

本件の出願当時のクレームには、製造方法を限定しない「請求項１」と、補正後のクレームと同様に製造方法を特定する「請求項３」の双方が存在した。その後、特許権者は、請求項１を削除する内容の補正をしたことから、「特許出願の手続において敢えて限定したクレームについて、その限定した技術的範囲を拡張する主張は、包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。」とされたものである。

しかしながら、上記理由付けは説得力が乏しいように思われる。すなわち、上記理由付けによれば、仮に、本件出願の経過において、補正がなされることなく特許査定されていた場合、特許権者が「請求項３」に係る権利に基づいて権利行使をすると「意識的除外」による限定が働ない結果となり得る。しかしながら、特許権者は、請求項１とは別に、製造方法により限定するクレーム（請求項３）を特許出願し、他の請求項から請求項３を選択し権利行使したのであるから、製造方法を限定しない発明（請求項１）を除外することを

自ら選択して行使したと言わざるを得ない。更に、出願当時から、特許権者が「請求項３」に係る発明のみを出願していたとしても、特許権者は、自らの意思で製造方法に限定する発明を出願し、当該構成を有することにより、特許査定を得られたことになるから、権利行使の場面で、当該構成を無視するような解釈を取る必要性はないように思われる。特許権者が特段意図せず特許請求の範囲に技術的意義に乏しい構成を付加してしまった場合の保護は均等論の適用にゆだねるべきと考える。

以上のとおり、クレーム解釈は、特許出願に特許権者が選択したクレームの内容で限定すれば十分であると思われ、出願審査の過程を参酌して意識的除外が存在するかどうかを認定判断する実益はないように思われる。

ところで、本件明細書には、ＬＬ－Ｆ28249系化合物の水に対する溶解性を改善し、樹体内での分散性に優れたものとする方法については、「活性成分及び界面活性剤を溶剤に溶解させた後、水を加える方法」（段落【0021】）しか開示されていない以上、当該製造方法に限定したクレームの技術的範囲が、当該製造方法に限定されるという裁判所の判断は、妥当であると思われる。

「プラバスタンチンナトリウム事件知財高裁大合議事件」は、上告審で審理中であるが、仮に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲が、当該製造方法による「物」と同一の範囲に及ぶものとすれば、公知技術に記載されたより水への溶解性を改善した枯損防止用組成物が権利範囲になることになるが、この場合、どの程度溶解性が改善されれば本件発明の技術的範囲に属すると判断できるか不明確であり、特許法36条の問題が生じるように思われる。

（四）　審査経過の分類

出願当初の特許請求の範囲には、方法的な限定がない有効成分及びその用途のみに係る請求項１と、方法的な限定がされた請求項３とが記載されていた。しかし、出願人（特許権者）は、補正により、請求項１を削除し、方法的な限定がされた請求項３を請求項１に繰り上げた。

ところで、本件発明とは方法的に異なる被告製品は、方法的な限定のない補正前の請求項１には含まれ、方法的な限定のある補正前の請求項３には含まれていない。そうだとすると、本件に係る審査経過は、「審査経過３」に当たるものと思われる。

第４　評　価（担当　編者）

意識的除外について判断した近時の裁判例の検討は以上である。ここで、以下、編者において、若干の評価をする。

１　審査経過の類型

上記「第２、４（二）」において審査経過を類型１から４までに分類した。審査経過の類型を要旨のみ再掲すれば、次のとおりである。

①　審査経過１　被疑侵害物件に係る実施態様は明細書に記載がある。補正により特許請求の範囲から除外された。

②　審査経過２　被疑侵害物件に係る実施態様は明細書に記載がある。当初から特許請求の範囲に含まれない。

③　審査経過３　被疑侵害物件に係る実施態様は明細書に具体的な記載がない。補正により（抽象的には含まれていた）特許請求の範囲から除外された。

④　審査経過４　被疑侵害物件に係る実施態様は明細書に具体的な記載がない。当初から特許請求の範囲に含まれない。

２　審査経過の類型の設定の意図

編者が、このような類型を設定した意図は、これらの審査経過の類型ごとに、意識的除外との関係において、区別した扱いがされてしかるべきではないかと考えるからである。その要旨は、次のとおりである。

すなわち、まず、審査経過１又は２であれば、被疑侵害物件に係る実施態様が明細書に記載されている。ここで、出願当初からであれ(審査経過２)、又は出願の補正によるものであれ（審査経過１)、そのような実施態様が、結果として、特許査定時の特許請求の範囲に含まれていないとしよう。そのようなときは、原則として、特許出願人は、被疑侵害物件に係る実施態様を意識的に除外したと外形的に評価されても、やむを得ないものと思われる。

他方、審査経過３又は４については、被疑侵害物件に係る実施態様が明細書に（少なくとも具体的には）記載がされていない。ここで、出願当初からであれ（審査経過４)、又は出願の審査中の補正によるものであれ（審査経過３)、結果として、特許査定時の特許請求の範囲に含まれていないとしよう。そのようなときは、原則として、特許出願人は、被疑侵害物件に係る実施態様を意識的に除外したと外形的にも評価すべきではないように思われる。なお、被疑侵害物件に係る実施態様を、出願時の明細書に記載することができたのに、そのような態様を明細書に記載していないこと自体が、意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情となるとする見解もあろう。この点は、

出願人にどこまで明細書の記載の完全性を要求するかという点とも関係する。ここで、単に明細書に記載がないというだけで、直ちに特段の事情を認めることは、出願人に酷というべきであろう。明細書に記載がないことを出願人の不利益に帰すべき付加的な事情が必要ではないかと考える。

３　各裁判例の各審査経過の分類

上記「１」の審査経過の類型に基づいて、上記「第３」で紹介した12件の裁判例を分類した結果として、次の表が得られた。

表　１２件の裁判例の審査経過の分類

審査経過の類型＼意識的除外の成否	意識的除外 肯　定 (均等不成立)	意識的除外 否　定 (均等成立)
審査経過１（明細書記載あり。補正で除外)	③　⑤	該当なし
審査経過２（明細書記載あり。当初から含まれない。)	該当なし	該当なし
審査経過３（明細書記載なし。補正で除外)	<u>①</u>　<u>④</u>　⑦　<u>⑩</u>　<u>⑫</u>	<u>⑧</u>　⑨
審査経過４（明細書記載なし。当初から含まれない。)	②　<u>⑥</u>　⑪	該当なし

(注)　①から⑫までの丸囲み数字は、裁判例１から１２までを示す。なお、丸囲み数字の<u>下線</u>は、<u>大阪地裁</u>に係る裁判例を示す。

４　各裁判例の審査類型ごとの評価

裁判例の件数は、僅か12件であり、これらの裁判例の結果から一般論を導くことは、必ずしも容易ではなく、無理な面もある。しかし、以下、無理があることを承知で、若干の評価を付言する。

なお、東京地裁の判断と大阪地裁の判断とにおいて、特に有意な差違は認め難い。

(一)　審査経過２に係る裁判例がみられないこと

出願実務としては、出願当初の特許請求の範囲の請求項１は、公

知技術をも含みかねない程、広く記載されていることが少なくない。少なくとも明細書に記載された実施態様はなるべく洩れることがないように記載するであろう。このようにやや広くされた請求項１を請求項２以下のいわゆる従属項により、少しずつ限定していくような記載がされる。ただし、明細書に記載された実施態様が特許請求の範囲に含まれていないこともある。それは、公知技術を含まないように配慮した結果であるか、又は実施態様ごとに複数の出願をしたか、若しくは出願の分割をした結果であろう。

このような出願実務において、明細書に記載されながら、出願当初から特許請求されていない実施態様については、意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情は、比較的容易に認められ得るであろう。そのため、当初から紛争になる事例が少ないことが想定される。そのようなこともあるのか、審査経過２（明細書に記載されながら、当初から特許請求の範囲には含まれない。）に係る裁判例は見いだされなかった。

（二）　審査経過１について均等の成立を認めた事案がないこと

審査経過１は、明細書に具体的な実施態様の記載があり、出願当初の特許請求の範囲には含まれていたが、補正により特許請求の範囲から除外したという類型である。このような類型は、意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情が認められやすい典型的な事例といえる。

そのような均等の成立に不利な状況であるにもかかわらず、審査経過１に分類された裁判例として、裁判例３（発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件）、及び、裁判例５（鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグ事件）が見いだされた。これらの裁判例

においては、文言侵害の主張がなかなか難しいことから、やむを得ず、均等論の主張がされたものと見られる。結果としては、意識的に除外されたとの認定がされている。

（三）　審査経過３については均等の成立を認めた事案があること

審査経過３は、抽象的には出願当初の特許請求の範囲に記載されていた実施態様を補正により除外したというものである。特許請求の範囲の記載に限定的な構成を付加する補正をすれば、その構成以外の全ての構成は抽象的には全て除外されたことになる。ただし、明細書に具体的には記載がされていない全ての構成について、意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情が認められるかどうかは、事案にもよるが、明確ではないといえる。

このように、審査経過３は、被疑侵害物件の構成が抽象的に除外されているにすぎず、意識的除外に当たるかどうかが必ずしも明確ではない。そのため、ほかの審査経過よりも均等論がより争点化しやすいものと想定される。実際、検討した裁判例12件のうち、審査経過３に該当すると判断されたものが、裁判例１、４、８から10まで及び12の６件というように、全体の半数を占めている。そして、そのうち、裁判例８（ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件）及び裁判例９（洗濯機用水準器事件）の２件において均等の成立が認められている。

なお、均等の成立を否定した裁判例１（熱伝導性シリコーンゴム組成物ほか事件）、裁判例４（蓋体ほか事件）、裁判例10（美顔器事件）又は裁判例12（松類の枯損防止用組成物及び防止方法事件）のいずれにおいても、意識的除外の要件（第５要件）のみが判断されている。このように、被疑侵害物件が特許発明と均等なものと認め

られるための５つの要件の判断の順序について特に限定がないのが、現在の裁判例の実務である。

しかし、論理的には、相違する構成が本質的部分に当たるかどうかという本質的部分に係る要件（第１要件）についての判断が、意識的除外の要件よりも先行すべきように思われる。そして、限定的に付加された構成が本質的部分に係る構成ではないと認定されたときは、意識的除外に当たるかどうかについても、慎重に判断されるべきであろう。

（四）　審査経過４と本質的要件

審査経過４に属するものに分類された裁判例として、裁判例２（蛍光電子内視鏡システム事件）、裁判例６（貯水タンク及び浄水機事件）及び裁判例11（電話番号情報の自動作成装置事件）が見られた。

審査経過４については、審査経過３よりも、被疑侵害物件を意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情を見いだすこと自体は、明細書に記載がないことを直ちに特段の事情と捉えない限りは、困難であろう。

ただし、被疑侵害物件を当初から含まない特許請求の範囲を更に補正により限定したこと（裁判例６及び11）、又は意見書において被疑侵害物件とは相違する構成を技術的特徴として強調したこと（裁判例２）などが、そのような特段の事情に当たると評価される余地がある。

また、被疑侵害物件に係る構成について出願当初の明細書に記載がない事情は、被疑侵害物件が特許発明とはいわゆる本質的部分において相違するとの結論につながる恐れは高くなろう。実際、裁判例６及び裁判例11においては、いわゆる本質的部分に係る要件（第１要件）についても消極的な判断がされた上で、更に意識的除外の要件（第５要件）について判断がされている。

第５　結　語

本稿において、裁判例12件を検討し、出願当初から、又は補正により除外された被疑侵害物件と均等論との関係について考察した。東弁会員が、特許権者又は被疑侵害者から、均等侵害の成否についての法律相談を受けた際、以上の審査経過の分類と、それぞれの審査経過の類型における均等の成立の可能性についての分析とが、何らかの示唆を与えるものになれば幸いである。

（執筆者）（いずれも知的財産権法部部員）
弁護士　永島　賢也（裁判例３・８担当）
弁護士　井上　裕史（裁判例５・12担当）
弁護士　今井　優仁（裁判例４・11担当）
弁護士　奥村　直樹（裁判例１・６担当）
弁護士　日野英一郎（裁判例９・10担当）
弁護士　西郷　直子（裁判例２・７担当）
弁護士　川田　篤（編集担当）

（注１）最三小判平成10年２月24日（平成６年（オ）第1083号）民集52巻１号113頁＝判例時報1630号32頁＝判例タイムズ969号105頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。

（注２）平成10年の最高裁判決からまもなく、東京地判（29部）平成10年10月７日（平成３年（ワ）第10687号）判例時報1657号122頁＝判例タイムズ987号255頁〔負荷装置システム事件〕がこの見解を採用した。最近では、知財

高判（４部）平成23年６月23日（平成22年（ネ）第10089号）〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕がこの見解を前提とした判断をしている。

（注３）前掲注(1)・最三小判平成10年２月24日〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件〕。

（注４）下線による強調は、編者による。

（注５）例えば、阿多麻子「ボールスプライン事件最高裁判決後における出願経過の参酌について」永井紀昭ほか２名編『知的財産権　その形成と保護―秋吉稔弘先生喜寿記念論文集』１頁（新日本法規、平成14年））において、米国における、いわゆる「柔軟アプローチ（flexible bar approach)」（補正の内容を考慮して、意識的除外かどうかを判断するもの）と「厳格アプローチ（strict or complete bar approach)」（補正の内容を問わず、補正により除外されたものは意識的に除外されたとするもの）に係る議論が紹介され、我が国における扱いについて分析がされている。

（注６）「審査経過」という用語と、「出願経過」という用語とは、いずれも「出願の審査の経過」という意味において、ほぼ同義で用いられている。

（注７）これらの類型は、本稿の編者の論考である川田篤「審査経過に基づく禁反言―特に補正と均等の意識的除外―」パテント67巻14号（別冊パテント13号）（平成26年）100頁（114頁）において、同効材との関係において提示したものをもう少し一般化したものである。この試行的な類型の妥当性については、更に検証し、改善していく所存である。

（注８）〔編者注〕我が国の特許法における法令用語は「特許請求の範囲」である。しかし、英語では、特許請求を「クレーム（claim)」と呼ばれることから、我が国においても、俗に「クレーム」と呼ばれることが少なからずある。

（注９）ＧＲ－ｎ等の別種類の被告製品については、構成要件Ｂを充足するという判断がされているが、本件の検討課題からは離れるため割愛した。

（注10）〔編者注〕被告製品の具体的な組成が営業秘密に当たることから、閲覧等制限がされているものと想定される。

（注11）西田美昭「侵害訴訟における均等法理」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系　知的財産関係訴訟法』（青林書院、平成13年）203頁。

（注12）分説された構成要件中の下線は、担当者による。

（注13）〔編者注〕被告方法・被告装置に係る図面は、いずれも裁判所のウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された本判決の「被告方法説明書」から引用した。同説明書には、装置の動作が、図１から図12までにおいて図示されているので参照されたい。

（注14）〔編者注〕本件特許に係る発明については、平成５年に出願がされている。平成14年の特許法等の一部を改正する法律（平成14年法律第24号）の施行前の出願においては、「特許請求の範囲」は、「明細書」の一部とされていた。

（注15）下線による強調は、担当者による。

（注16）中山信弘『特許法〔第２版〕』（弘文堂、平成24年）436頁～437頁。

（注17）〔編者注〕被告製品に係る図面は、裁判所のウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された本判決の「物件目録」に記載のものを使用し、報告者において説明の便宜のために少し加工した。

（注18）〔編者注〕被告製品（ジグ）に係る図面は、裁判所のウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された本判決の「被告製品１構成説明書」から引用した。

（注19）知財高判（２部）平成24年７月18日（平成24年（ネ）第10012号）。

（注20）〔編者注〕本件明細書の記載中、下線による強調は、編者による。

（注21）西田美昭・前掲注(11)202頁。

（注22）裁判所のウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された本判決の被告の提出に係るもの。

（注23）日本知的財産協会特許第２委員会第４小委員会「均等論についての検討―近年の下級審裁判例の分析―」知財管理64巻３号（平成26年）355頁。

（注24）生田哲郎＝佐藤辰巳「知的財産権判例ニュース2013　Ｎｏ．10　特許請求の範囲の補正が意識的除外に該当しないとされた事例」月刊発明110巻10号（平成26年）43頁。

（注25）前掲注(2)・東京地判（29部）平成10年10月７日〔負荷装置システム事件〕。

（注26）前掲注(1)最三小判平成10年２月24日〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。

（注27）法曹会編『最高裁判所判例解説（民事篇）平成10年度上』162頁〔三村量一〕。

（注28）知財高判（３部）平成26年５月29日（平成25年（ネ）第10069号）〔ソ

レノイド駆動ポンプの制御回路事件〕。

（注29）本件では複数の特許が対象となっているが、本書では均等論が問題となった上記特許に関する判断のみを対象とした。

（注30）〔編者注〕本件特許発明の構成要件Ｇのうちの下線による強調は、担当者による。

（注31）例えば、前掲注(2)・東京地判（29部）平成10年10月７日〔負荷装置システム事件〕は、均等の第５要件について、均等を否定するものに主張立証責任があると判示した。

（注32）知財高判（特別部）平成24年１月27日（平成22年（ネ）第10043号）判例時報2144号51頁＝判例タイムズ1397号199頁〔プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件〕。

法律実務研究　第30号

2015年３月31日発行

編集兼発行者　東京弁護士会
〒100-0013　東京都千代田区霞が関１-１-３
電話 03（3581）2201（代）

印刷所　第一資料印刷株式会社